

EP Cの規則改正 「調査への応答及び 補正に関する制限」

2009年11月14日

稲葉 和久

概要

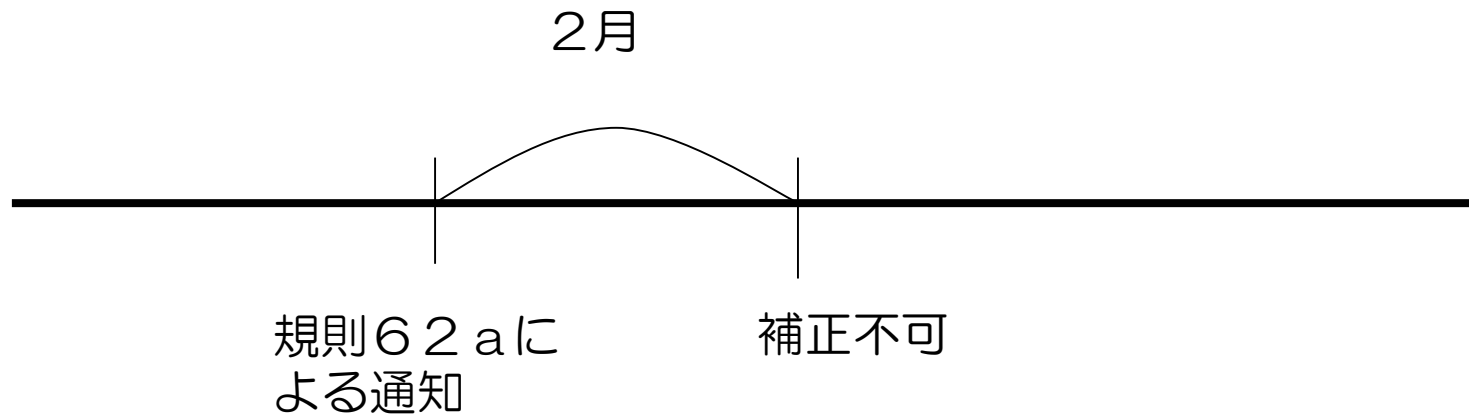
- サーチ段階での1 カテゴリー1 独立クレームの原則の導入（規則62a）
- 拡張サーチレポート（EESR）への応答義務化と応答を怠った場合の出願取り下げ擬制（規則70a）
- Euro-PCT（EPOがWO-ISA作成）のEP移行時の1ヶ月での応答義務化（規則161（1））
- 補正の時期的制限、内容的制限（規則137）

内容

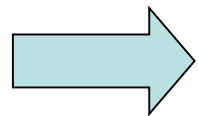
1. 複数の独立クレームを含む出願（規則62 a）
2. 不完全なサーチ（規則63）
3. 発明が単一性を欠く場合の追加料金支払い期限（規則64（1））
4. 拡張サーチレポートに対する応答（規則70 a）
5. E u r o - P C T の国際調査報告又は予備審査報告への応答及び自発補正（規則161）
6. 欧州特許出願の補正（規則137）
7. 手続の続行（規則135）
8. 改正規則の適用時期
9. 改正ガイドラインの公表

1. 複数の独立クレームを含む出願 (規則62a)

- ・サーチ段階においても1カテゴリーに複数の独立クレームを含む場合、規則43(2)に違反している場合、出願人は、どのクレームをサーチすべきか2ヶ月以内に指定するよう求められる。



- 出願人が期間内にサーチすべきクレームを示さなかった場合、各カテゴリーの最初のクレームについてサーチが行われる（規則62a（1））。
- 出願人はサーチされた主題にクレームを限定することを求められる（規則62a（2））



補正の対象とできない（規則137（5））

クレームドラフティング注意点

- 1 カテゴリーには1 独立クレームを原則
- 規則43（2）の例外に該当する場合にのみ、1 カテゴリーに複数の独立クレームを設ける。
 - 規則43（2）
 - （a）互いに関連づけられた生産物（例：送信機と受信機）
 - （b）生産物または装置の異なる用途（例：第2医薬用途）
 - （c）特定の課題に対する代替解決手段で、単一クレーム不可（例：化学化合物のグループ）
- 1 カテゴリーに複数の独立クレームを設ける場合は、優先度の高い独立クレームを先頭にする。

2. 不完全なサーチ（規則63）

- EPOにおいて出願が有意義なサーチを行うことができないと判断された場合、出願人は、サーチすべき主題を示す意見を2ヶ月以内に提出するよう求められる（規則63（1））。
- 上記期間内に出願人から意見が提出されないか、なお有意義なサーチを行うには不十分と判断された場合、サーチ不可能の宣言又は部分サーチレポートが作成される（規則63（2））。
- 部分的な調査報告が作成された場合、審査部によって（1）によるオブジェクションが妥当でないと判断される場合を除いてサーチされた主題にクレームを制限することが求められる（規則63（3））。

規則 63 のオブジェクションへの応答

- 規則 63 のオブジェクション応答時には補正不可（規則 137（1）及び（2））
- 明細書のどの部分（実施形態）をクレーム解釈に用いるかを示す、あるいは、クレームの言葉遣いを改善することで瑕疵を訂正できることを示して、EESR への応答時にその改善された言葉遣いを補正として導入することを示す。
- なお、規則 63 によるオブジェクションは審査段階で再検討される。妥当と判断された場合には調査された主題へクレームを制限することが求められる（規則 63（3））。

3. 発明が単一性を欠く場合の追加料金支払い期限（規則64（1））

- 規則62 a、規則63に基づく発明が単一性を欠く場合の追加料金支払い期限が2ヶ月となった（規則64（1））。
- 従来の6週間から2ヶ月
- <注意>
- Euro-PCTでは国際段階で追加料金支払いを行っていない場合、EP移行後、最初のクレームに記載された発明について補充サーチが作成される。未サーチの主題に対する追加料金支払いの機会はない（規則164（1））

4. 拡張サーチレポート（E E S R）に対する応答（規則70 a）

- 拡張サーチレポートへの応答が義務化され、応答しない場合には出願が取り下げられたものとみなされる（規則70 a（1））。
- 従来は、拡張サーチレポートへの応答は義務ではなかった。応答しない場合には、その後の審査段階でE E S Rと同じ内容の拒絶理由を受け取る。

拡張サーチレポートに対する応答義務

- 出願人は審査請求期間内（拡張サーチレポート発行から6月以内）に拡張サーチレポートに対して意見を述べ、必要な場合には瑕疵を訂正し、明細書、クレームおよび図面を補正する必要がある（新規則70a（1））。

拡張サーチレポートの見解

- なお、拡張サーチレポートへの応答義務については、全ての場合ではなく、**拡張サーチレポートの見解がネガティブな場合**に限られる。
- 見解がポジティブ（肯定的）な場合には応答は不要であるが、この場合にも補正の期限は上記と同様の制限が適用される。

EE SR送達前に審査請求済みの場合

- 拡張サーチレポートが送達される前に審査請求を行っている場合、および、Euro-PCTで補充サーチレポートが作成された場合には、出願人は、手続継続の意思を確認する期間内（規則70（2））に拡張サーチレポート（補充サーチレポート）に対して応答しなければならない（新規則70a（2））。
- ガイドラインでは、上記期間をEE SR発行から6月以内とする予定

EE SRへの応答義務を怠った場合

- 出願人がサーチレポートに対する応答を怠った場合、出願は取り下げられたものとみなされる（規則70a（3））。

<対策>

- 出願人はEE SR発行時に検討を行って6月の期間を有効に活用することが必要。

5. E u r o - P C T の移行時の応答及び 自発補正（規則 1 6 1）

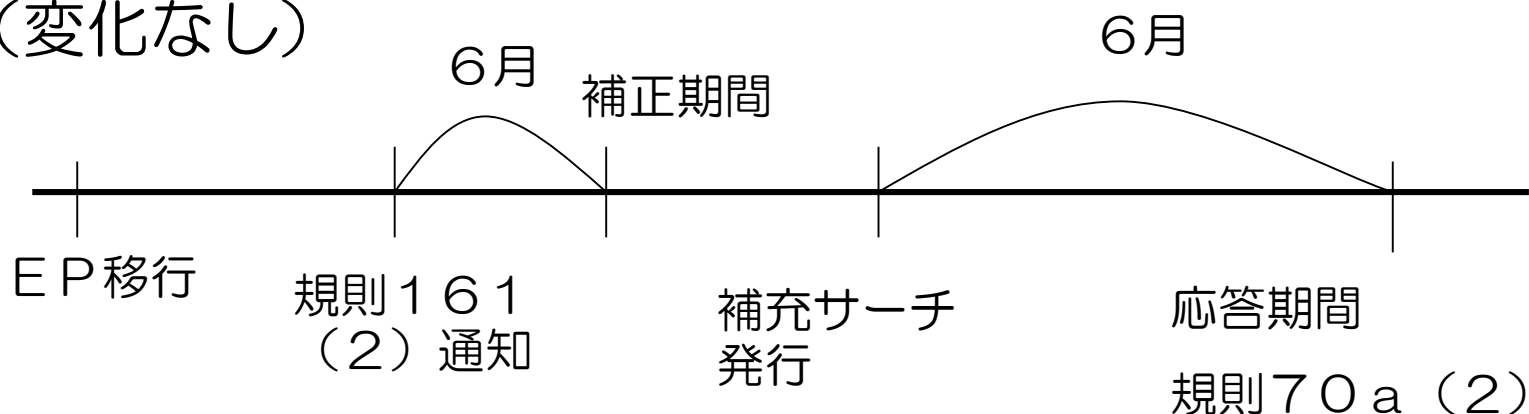
（1）E P O が国際調査（又は予備審査）を行った E u r o - P C T の場合

- E P O に移行後に規則 1 6 1 （1）に基づいて発行される通知から **6月以内** に国際調査見解書又は予備審査報告に対して意見を述べ、必要な場合には瑕疵を訂正し、明細書、クレーム及び図面を補正する必要がある。
- 上記期間内に応答を行わなかった場合には出願は取り下げられたものとみなされる（規則 1 6 1 （1））。
- なお、上記期間が自発補正できる唯一の期間。

(2) E P Oが補充サーチレポートを作成する（E P O以外が国際調査（又は国際予備審査）を行った E u r o - P C T）の場合

E P Oに移行後に規則 1 6 1（2）に基づいて発行される通知から **6月以内に自発補正を1回** 行うことができる。補正後の内容に基づいて補充サーチレポートが作成される（規則 1 6 1（2））。

（変化なし）



E u r o - P C T 移行時の注意点

＜英語PCTでEPOをISA（IPEA）とした場合＞

国際調査報告、国際予備審査報告でネガティブな見解を受けた場合、EP移行後の規則161（1）の通知から6月以内に応答義務があり、応答しないと出願取り下げ擬制。

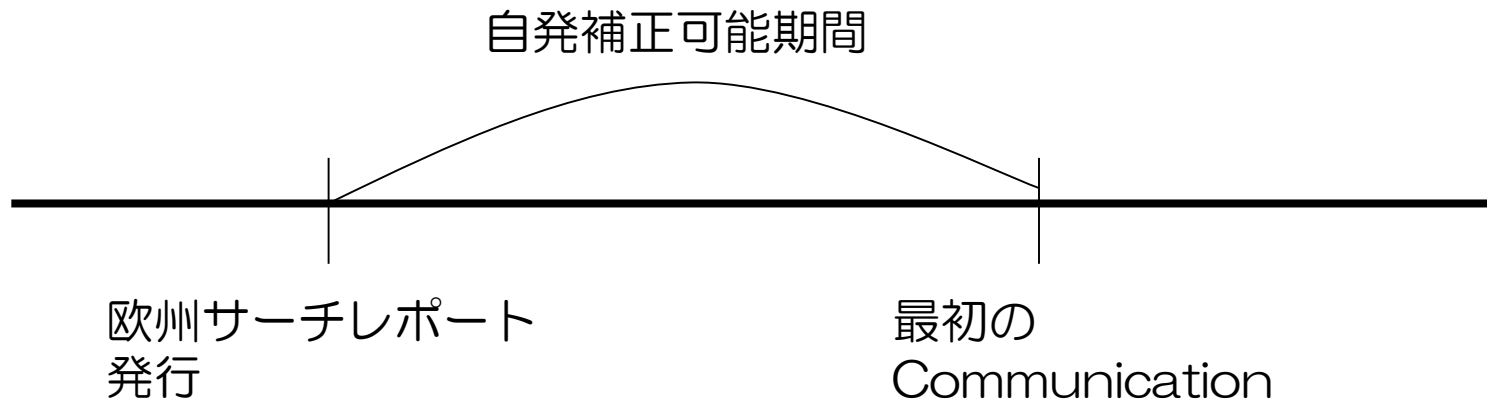
→（対策）

- 1）国際調査報告（WO-ISA）の発行後、ネガティブな見解の場合には、その段階で応答案（PCT19条補正等）を検討する。期限管理に注意。
- 2）国際予備審査報告（IPER）では、PCT19条補正、34条補正はEPOで考慮済みなので、IPERへの応答案の検討が必要。

6. 欧州特許出願の補正（規則137）

<従前>

- 欧州サーチレポートを受け取った後、かつ、審査部からの最初の伝達を受け取る前に、出願人は自発的に明細書、請求項および図面を補正できる（Rule 137(2) EPC2000）。



6. 欧州特許出願の補正（規則137）

＜改正後＞

出願人が自発的に補正できる時期は、

1. 拡張サーチレポート（EESR）受領後の応答時（規則70a（1）及び（2））、
2. E u r o - P C Tである場合、E P O移行後に受けるE P Oからの通知に対する応答時（規則161（1）、（2））、

に限られる（規則137（2））。

- **Rule 86 EPC 1973**

- (2) After receiving the European search report and before receipt of the first communication from the Examining Division, the applicant may, of his own volition, amend the description, claims and drawings.

- **Rule 137 EPC 2000**

- (2) After **receipt of** the European search report, [...] the applicant may, of his own volition, amend the description, claims and drawings.

- **Rule 137 EPC 2000**

- (2) After receipt of the European search report, [...] the applicant may, of his own volition, amend the description, claims and drawings.

- **Rule 137 EPC 2010**

- (2) Together with any comments, corrections or amendments made in response to communications by the European Patent Office under Rule 70a, paragraph 1 or 2, or Rule 161, paragraph 1, the applicant may amend the description, claims and drawings of his own volition.

補正についての審査部の同意

- E E S R 応答後の補正には審査部の同意が必要
(規則 1 3 7 (3)) (変化なし)
- **Rule 86 EPC 1973, Rule 137 EPC 2000**
- (3) ... No further amendment may be made without the consent of the Examining Division.
- **Rule 137 EPC 2010**
- (3) No further amendment may be made without the consent of the Examining Division.

補正の内容及び根拠の提示義務

- 出願人は、規則137（1）～（3）の補正を行う場合、その補正内容を特定すると共に、補正の根拠を示す必要がある。出願人が上記要求を満たしていない場合、**1月以内**に瑕疵を訂正するよう求められる（規則137（4））。
- 出願人が上記期間内に応答しない場合には、条約94条（4）により出願は取り下げたものとみなされる。

未サーチ主題へのシフト補正禁止

(規則 1 3 7 (5))

- 補正後のクレームは、当初クレームされていた発明又は単一の発明概念を形成する一群の発明と関連していない**未サーチの主題**に関するものであってはならない。

(従前と同じ)

- 補正後のクレームは規則 6 2 a 又は規則 6 3 によりサーチされていない**主題**に関するものであってはならない。

(追加された内容)

- **Rule 86 EPC 1973, Rule 137 EPC 2000**
- (4) Amended claims may not relate to **unsearched subject-matter** which does not combine with the originally claimed invention or group of inventions to form a single general inventive concept.
- **Rule 137 EPC 2010**
- (5) Amended claims may not relate to **unsearched subject-matter** which does not combine with the originally claimed invention or group of inventions to form a single general inventive concept. Nor may they relate to subject-matter not searched in accordance with Rule 62a or Rule 63.

補正時の問題点と対策

- ＜時期的制限について＞

従前に比べて、E E S R 応答後は自発補正の機会なし

→（対策）

- E E S R 発行後、早期に補正案の検討必要
- 従前と異なり、実質的な拒絶理由として対応する必要がある

- <内容的制限>

規則62aによる制限で、1カテゴリー中の複数の独立クレームのうち、未サーチの独立クレームは削除が求められる（規則62a（2））。規則63によって未サーチの主題は削除が求められ（規則63（3））、その後の補正で復活させられない（規則137（5））。

→（対策）

未サーチのクレーム、未サーチの主題については分割出願を検討する。

7. 手続の続行 (Further Processing)

- 規則 1 3 5 (2)

手続の続行 (Further processing) は、

- 条約 1 2 1 (4) の期間、
- 規則 6 (1)、規則 1 6 (1) (a)、規則 3 1 (2)、規則 36 (1) (a), (b), (2)、規則 4 0 (3)、規則 5 1 (2) – (5)、規則 5 2 (2) (3)、規則 5 5、規則 5 6、規則 5 8、規則 5 9、規則 6 2 a、規則 6 3、規則 6 4、規則 1 1 2 (2)

の期間には適用されない。

- 規則 7 0 a、規則 1 3 7、規則 1 6 1 へは適用あり。

8. 改正規則の適用時期

- （１）新規則 62 a、改正規則 63、新規則 70 a、改正規則 137、改正規則 161 は、2010 年 4 月 1 日に施行
- （２）新規則 62 a、改正規則 63、新規則 70 a、改正規則 137 は、2010 年 4 月 1 日以降にサーチレポート（補充サーチレポート）が発行される出願について適用
- （３）改正規則 161 は、2010 年 4 月 1 日までに規則 161 に基づく通知が未発行の全ての E u r o - P C T に適用

9. 改正ガイドラインの公表

改正されたガイドラインのドラフトは、
EPOウェブ上で、2009年12月に
公表予定

参考文献

- Decision of the Administrative Council of 25 March 2009 amending the Implementing Regulations to the European Patent Convention (CA/D 3/09)
- Notice from the European Patent Office dated 15 October 2009 concerning amendments to the Implementing Regulations to the European Patent Convention (EPC)
- パテント2009年10月号「欧州特許条約の最近の改正」
- 「EPO, 品質向上のためのEPC 規則改正を公表」
2009 年4 月1 4 日 JETRO デ ュ ッ セ ル ト ル セ ン ター